



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 402/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 014 160
(hier: Kostenentscheidung nach Hauptsacheerledigung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Ing. Wiegele

beschlossen:

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des erstinstanzlichen Löschungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Das am 28. September 2007 angemeldete Streitgebrauchsmuster 20 2007 014 160 ist am 20. Dezember 2007 unter der Bezeichnung „Wasserkühlmodul für elektronisches Gerät“ und den Schutzansprüchen 1 – 5 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 8. Januar 2009 Antrag auf Löschung in vollem Umfang gestellt, wobei sie insbesondere fehlende Schutzfähigkeit geltend gemacht hat. Die Antragsgegnerin hat diesem ihr am 2. Februar 2009 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 2. März 2009, eingegangen am selben Tag, widersprochen.

Nachdem die Antragsgegnerin im weiteren Verfahren mehrere geänderte Anspruchsfassungen als Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht hatte und mehrere mündliche Verhandlungen durchgeführt worden waren, hat die Gebrauchs-

musterabteilung mit in der mündlichen Verhandlung vom 10. November 2015 verkündetem Beschluss unter Zurückweisung des Löschungsantrags im Übrigen das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht, nämlich in dem Umfang, in welchem es über den Umfang des Gegenstands gemäß Hilfsantrag I vom 11. September 2015 hinausgeht; die Kosten des Lösungsverfahrens hat sie den Beteiligten je zur Hälfte auferlegt. Die Gebrauchsmusterabteilung begründet diese Entscheidung i. W. damit, dass der Gegenstand der eingetragenen Fassung, in welcher die Antragsgegnerin als Hauptantrag verteidigt hat, gegenüber der im Verfahren befindlichen Entgeghaltung WO 2006/119761 A1 zwar nicht neu sei; auch sei eine als solche nicht mehr streitige Vorbenutzung bezüglich des Gegenstands des Hauptantrags neuheitsschädlich. Der Gegenstand nach Hilfsantrag I vom 11. September 2015 sei hingegen in der Beschreibung offenbart und gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und erfinderisch.

Gegen diesen ihr am 16. Dezember 2015 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die sie mit Schriftsatz vom 18. Januar 2016, eingegangen am selben Tag, erhoben hat.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 2. Oktober 2017 sind die Beteiligten darauf hingewiesen worden, dass das Streitgebrauchsmuster Ende September 2017 erloschen ist, sowie darauf, dass das Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin im Sinne eines Populارانtrags damit entfallen und darzulegen ist, mit welchen Anträgen und welchem eigenen Rechtsschutzinteresse die Antragstellerin das Verfahren weiterverfolgen möchte. Daraufhin haben die Beteiligten das Beschwerdeverfahren mit Schriftsätzen vom 6. Dezember 2017 bzw. 11. Januar 2018 übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Mit weiterem gerichtlichen Schreiben vom 15. Januar 2018 sind die Beteiligten auf die nach § 91a ZPO anstehende Kostenentscheidung und auf den hierbei maßgebenden Beurteilungsmaßstab hingewiesen worden.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen seien. Die zum Zeitpunkt der übereinstimmenden Erledigterklärung als Haupt- und Hilfsanträge der Antragsgegnerin vorliegenden Anspruchsfassungen seien gegenüber dem ursprünglich Offenbarten unzulässig erweitert und beruhten gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch nicht auf einem erfinderischen Schritt. Insbesondere beanstandet die Antragstellerin, dass in den Anspruch 1 nach dem (von der Gebrauchsmusterabteilung als schutzfähig erachteten) Hilfsantrag I vom 11. September 2015 aufgenommene Teilmerkmal „rampenförmig“ nicht ursprungsoffenbart sei und keinen technischen Effekt beinhalte. Ferner ergebe sich aus einer Kombination z. B. der Entgegenhaltungen US 7 255 154 B2 und US 2006/0118278 A1 insoweit auch das Fehlen eines erfinderischen Schritts. Die Gegenstände der von der Antragsgegnerin als Hilfsanträge I und II in das Beschwerdeverfahren eingeführten Anspruchsfassungen seien ebenfalls gegenüber der Ursprungsoffenbarung unzulässig erweitert und weisen gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere einer Kombination der Entgegenhaltungen US 7 255 154 B2 und US 2006/0118278 A1 mit der weiteren Entgegenhaltung WO 2006/119761 A1 ebenfalls keinen erfinderischen Schritt auf.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

der Antragsgegnerin die Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt (sinngemäß),

der Antragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie hat zwar in ihrem Schriftsatz vom 29. Januar 2018 lediglich „eine Kostentcheidung“ beantragt und auf den Kostenantrag der Antragstellerin vom 26. Fe-

bruar 2018 nicht mehr schriftsätzlich reagiert. In ihrer Beschwerdeerwiderung vom 9. November 2016 hatte sie das Streitgebrauchsmuster als Hauptantrag im Umfang des (von der Gebrauchsmusterabteilung als schutzfähig erachteten) Hilfsantrags I vom 11. September 2015 und hilfsweise im Umfang zweier mit dem letztgenannten Schriftsatz eingereichter Hilfsanträge I und II verteidigt. Sie hatte in diesem Zusammenhang die Auffassung vertreten, dass das von der Antragstellerin beanstandete Teilmerkmal „rampenförmig“ in Abs. [0027] i. V. m. Fig. 7 des Streitgebrauchsmusters für den Fachmann ersichtlich offenbart sei, wobei dies auch zu einem technischen Effekt führe. Außerdem sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der als Hauptantrag verteidigten Fassung schutzfähig, insbesondere durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Gleiches gelte in Bezug auf die in das Beschwerdeverfahren eingeführten Hilfsanträge I und II.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Nachdem beide Beteiligten die Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist nur noch eine Kostenentscheidung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO angezeigt. Unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen sind die Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

1. Die Beteiligten haben mit Schriftsätzen vom 6. Dezember 2017 bzw. 11. Januar 2018 übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt. Mithin ist eine Sachentscheidung des Senats insbesondere zur Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters nicht mehr angezeigt.

2. Eine Kostenauflegung zu Lasten der Antragsgegnerin ist aber nicht bereits deswegen angezeigt, weil sie der Erledigterklärung der Löschantragstellerin zugestimmt hat. Anders als dies in den Senatsentscheidungen BPatGE 24, 169 und BPatGE 45, 21 ausgesprochen wurde, wäre dies mit Blick auf die Umstände des vorliegenden Einzelfalles unbillig. Vor allem ist das Streitgebrauchsmuster nicht durch Verzicht des Antragsgegners erloschen, sondern durch Ablauf der höchstmöglichen Schutzdauer. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Antragsgegner durch seine Erledigterklärung in die Rolle des Unterlegenen begeben hat.

3. Vielmehr ist die Kostenentscheidung gem. §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu treffen, wobei auf den voraussichtlichen Ausgang des Lösungsbeschwerdeverfahrens abzustellen ist, wenn es nicht zu einer Erledigung der Hauptsache gekommen wäre (vgl. auch Thomas/Putzo, ZPO; 37. Aufl., § 91a, Rn. 47). Da als erledigendes Ereignis das Erlöschen des Streitgebrauchsmusters bei nicht (mehr) Geltendmachen eines Feststellungsinteresses der Antragstellerin bzgl. einer Sachentscheidung anzusehen ist, kommt es vorliegend maßgeblich auf eine Prüfung der Schutzzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters an. Jedoch ist insoweit lediglich eine summarische, nicht jede für den Ausgang bedeutsame Rechtsfrage entscheidende Prüfung angezeigt (vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 91a, Rn. 24 m. w. N.).

Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster gemäß Beschwerdeerwidderung vom 9. November 2016 als Hauptantrag im Umfang des (von der Gebrauchsmusterabteilung als schutzzfähig erachteten) Hilfsantrags I vom 11. September 2015 und hilfsweise im Umfang zweier mit dem letztgenannten Schriftsatz eingereichter Hilfsanträge I und II verteidigt. Im vorliegenden Fall ist – als Ergebnis einer summarischen Prüfung – davon auszugehen, dass das Streitgebrauchsmuster sich im Falle einer Sachentscheidung wegen unzulässiger Erweiterung sowohl

in Bezug auf den vorgenannten Hauptantrag, als auch die vorgenannten Hilfsanträge I und II als löschungsreif erwiesen hätte (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG).

a) Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet in gegliederter Form:

- 1.1 Wasserkühlmodul für elektronisches Gerät, bestehend aus einem Boden (A3), der eine Wasserkammer (A30) aufweist, in der ein Kühlelement (A31) vorgesehen ist, einem Wasserbehälter (A5), der auf dem Boden (A3) angeordnet ist, einen Innenraum (A54), einen Wassereinlauf (A51) und einen Wasserauslauf (A52) aufweist, einer Wasserführung (A6), die auf dem Wasserbehälter (A5) angeordnet ist, und einem Deckel (A10), der eine Aufnahme (A101) aufweist und auf dem ein Wassereinlauf (A103), durch den das Wasser in das Kühlmodul (A) eingeführt wird, und ein Wasserauslauf (A104), der mit dem Wasserauslauf (A52) des Wasserbehälters (A5) verbunden ist, vorgesehen sind,
 - wobei in der Aufnahme (A101) eine Achse (A8) und ein Schaufelrad (A7) aufgenommen sind,
 - wobei die Achse (A8) durch eine Zentralbohrung (A71) des Schaufelrades (A7) geführt ist,
 - wobei das Schaufelrad (A7) eine Vielzahl von Schaufeln (A72) aufweist,
- 1.2 wobei der Wasserzulauf (A103) und der Wasserablauf (A104) sowie die Aufnahme (A101) auf derselben Seite des Deckels (A10) angeordnet sind,
- 1.3 wobei die Durchlassöffnung des Wasserbehälters (A5), die sich an den Wasserauslauf (A65) der Wasserführung (A6) anschließt, am in Strömungsrichtung unteren Ende rampenförmig ausgebildet ist, so dass das Wasser von schräg oben auf den Boden (A3) fließt.

An diesen Schutzanspruch schließen sich die Schutzansprüche 2 bis 5 gemäß Gebrauchsmusterschrift an.

Das erfindungsgemäße Wasserkühlmodul soll gemäß Schutzanspruch 1 für ein elektronisches Gerät geeignet sein. Als elektronisches Gerät ist eine in der Beschreibungseinleitung genannte integrierte Schaltung anzusehen, die mittels bekanntem Luftkühlmodul oder Wasserkühlmodul gekühlt werden soll. Als zuständiger Durchschnittsfachmann ist hier ein Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus anzusehen, der einschlägige Berufserfahrungen in der Konstruktion von Wärmetauschern und Kühlmodulen aufweist.

Die Antragstellerin macht geltend, der Begriff „rampenförmig“ im Merkmal 1.3 des Schutzanspruchs 1 des Hauptantrages und im Merkmal 1.3' des Schutzanspruchs 1 der Hilfsanträge 1 und 2 stelle eine unzulässige Erweiterung dar.

Die Antragsgegnerin verweist diesbezüglich auf Abs. [0027] i. V. m. Fig. 7 des Streitgebrauchsmusters. Daraus entnehme der Fachmann eine am unteren Ende rampenförmig ausgebildete Durchlassöffnung. Abs. [0027] lautet:

„Wie aus Fig. 7 ersichtlich ist, fließt das Wasser durch den Wasserauslauf A65 der Wasserführung A6 in den Boden A3 (Fig. 6). Der Wasserauslauf A65 bildet eine dämpfende Wasserbahn A651, damit das Wasser langsam in den Boden A3 fließt, ohne die Wassermenge zu reduzieren.“

Dies stellt in Bezug auf das Teilmerkmal „rampenförmig“ jedoch keine hinreichende Offenbarung dar.

Die Fig. 7 zeigt eine Darstellung des Wasserbehälters (Abs. [0014]). Von der Wasserführung A6 fließt das Wasser in Richtung des Pfeils durch den Wasserauslauf A65 durch eine Durchlassöffnung in den nicht dargestellten Boden A3. Die in Abs. [0027] erwähnte, dämpfende Wasserbahn A651 ist in Fig. 7 nicht bezeichnet.

Auch die dämpfende Wirkung der Wasserbahn A651 ist im Streitgebrauchsmuster nicht beschrieben.

Der Fachmann erkennt in Fig. 7, einen unterhalb des Wasserauslaufs A65 angeordneten Vorsprung, der die Durchlassöffnung mit ausbildet und, wie der gekrümmte Pfeil zeigt, das durchströmende Wasser umlenkt. In Fig. 8 ist wiederum der Wasserauslauf A65 und die sich von diesem durch die Durchlassöffnung in die Wasserkammer A53 ausbreitende (drei Pfeile) Wasserströmung ersichtlich.

Der in Fig. 7 im Schnitt gezeigte Vorsprung erstreckt sich sichtbar in Fig. 8 ausgehend vom Ende der Bezugslinie A65 an der inneren Umfangskante des Wasserbehälters A5 als Linie in etwa in der Richtung des oberen Pfeils. Dort geht der Vorsprung in eine senkrecht nach oben – den oberen Pfeil schneidende – Kante und schließlich in ein Bogensegment über. Das Bogensegment endet an einer Kante des Wasserbehälters A5. Diese Kontur zeigt den sichtbaren Teil der Durchlassöffnung. Der übrige Teil ist von der erwähnten, sich an das Bogensegment anschließenden Kante, die sich zurück nach links zur inneren Umfangskante des Wasserbehälters A5 erstreckt, und der inneren Umfangskante des Wasserbehälters A5 selbst verdeckt. Innerhalb der sichtbaren Kontur der Durchlassöffnung ist der kleinere, bogenförmige Wasserauslauf A65 angeordnet.

Den beiden Figuren entnimmt der Fachmann, dass der Wasserauslauf A65 einen geringeren Querschnitt aufweist, als der Austritt an der Durchlassöffnung am Vorsprung. Mit der Strömungsumlenkung und dem größeren Austrittsquerschnitt aus der Durchlassöffnung werden turbulente Strömungen gedämpft und das Wasser fließt langsamer in den Boden A3.

Die Überwindung eines von der Antragsgegnerin geltend gemachten Höhenunterschieds, aus dem sich auf eine am unteren Ende rampenförmig ausgebildete Durchlassöffnung schließen ließe, so dass das Wasser von schräg oben auf den Boden A3 fließe, spielt hier ersichtlich keine Rolle.

Nach alledem ist davon auszugehen, dass das in Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag enthaltene Teilmerkmal „rampenförmig“ in den ursprünglichen Unterlagen des Streitgebrauchsmusters nicht offenbart ist.

b) Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich in Merkmal 1.3' vom Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag:

1.3' wobei die Durchlassöffnung des Wasserbehälters (A5), die sich an den Wasserauslauf (A65) der Wasserführung (A6) anschließt, am in Strömungsrichtung unteren Ende rampenförmig ausgebildet ist und eine dämpfende Wasserbahn bildet, so dass das Wasser von schräg oben auf den Boden (A3) fließt.

An den Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 schließen sich die Schutzansprüche 2 bis 4 gemäß Gebrauchsmusterschrift an.

Aus den unter a) genannten Gründen ist jedoch auch diese Anspruchsfassung als unzulässig zu erachten, weil das in Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ebenfalls enthaltene Teilmerkmal „rampenförmig“ in den ursprünglichen Unterlagen des Streitgebrauchsmusters nicht offenbart ist.

c) Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch die nach Merkmal 1.2 eingefügten Merkmale 1.4 und 1.5:

1.4 wobei das Wasser durch den Wassereinlauf (A103) und eine Wassereintrittsöffnung (A105) des Deckels (A10) und den Wassereinlauf (A51) des Wasserbehälters (A5) eintritt, durch einen Wasserkanal (A55) des Wasserbehälters (A5), danach durch eine Öffnung (A64) der Wasserführung (A6) unterhalb und mittig bezüglich des Schaufel-

rades (A7) und weiterhin in eine Öffnung (A73) des Schaufelrades (A7) zwischen die Schaufeln (A72) fließt,

- 1.5 wobei die Schaufeln (A72) das Wasser zu einem Wasserauslauf (A65) der Wasserführung (A6) führen, durch welchen das Wasser in die Wasserkammer (A30) des Bodens (A3) nach unten eintritt und die Wärme des Kühlelementes (A31) des Bodens (A3) abführt und hier-nach durch den Wasserlauf (A52) des Wasserbehälters (A5), eine Wasseraustrittsöffnung (A106) und den Wasserauslauf (A104) des Deckels (A10) aus dem Kühlmodul (a) herausfließt, und
(es folgt das Merkmal 1.3' gem. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1).

Aus den vorgenannten Gründen ist jedoch auch diese Anspruchsfassung in Bezug auf das Teilmerkmal „rampenförmig“ unzulässig erweitert.

Nach alledem sind die Kosten des Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

4. Der Senat konnte gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 91a, 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden (vgl. auch Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 91a, Rn. 23).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Dr. Schwenke

Wiegele

Fa